

KONO, Toshiyuki (ed.), *Security Interests in Intellectual Property*, Singapur, Springer, 2017, 156 pp.

Debido al valor que han adquirido los derechos de propiedad industrial e intelectual en el siglo XXI, sobresale el aprovechamiento de los mismos en forma de garantías que coadyuven a los préstamos financieros. El presente libro intensifica el debate internacional sobre dos ramas del ordenamiento jurídico que están llamadas a entenderse: la propiedad industrial e intelectual y la financiación. En el continente asiático y Japón se están llevando a cabo iniciativas con objeto de impulsar el uso de los bienes inmateriales como forma de financiación de empresas. El libro editado por el profesor Kono se compone de cinco contribuciones en torno al análisis de las garantías reales sobre propiedad intelectual desde varias perspectivas: comenzando por el régimen sustantivo y ampliándolo al campo del Derecho internacional privado, sin olvidar los trabajos especializados de CNUDMI y los denominados principios CLIP en este sector.

Destaca el artículo “IP Debt Finance and SMEs: Revealing the Evolving Conceptual Framework Drawing on Initiatives from Around the World” de J. Denoncourt por su rigurosa documentación. Este estudio parte de la hipótesis según la cual las pequeñas y medianas empresas podrían obtener mejores resultados si los acreedores cambiaran su actitud con respecto al uso de la propiedad industrial e intelectual como garantías en los préstamos, considerando que nos hallamos en una economía globalizada. Tras una introducción al tema acerca de la importancia de las pequeñas y medianas empresas en la mayoría de países de la OCDE, así como las ventajas de la propiedad industrial e intelectual como activos mercantiles, se señalan las dos posibilidades de financiación a través de la emisión de acciones o a través de la deuda. Cada tipo de financiación tiene implicaciones distintas para la empresa, constatando que las pequeñas y medianas empresas cuanto más jóvenes son, más incapacidad tienen para obtener crédito garantizado. La sugerencia de la autora hace hincapié en un papel más activo de los gobiernos, que facilite el acceso al crédito bancario de las empresas con bienes inmateriales, lo cual reduciría la necesidad de acudir al capital-riesgo o “*venture capital*”. El esfuerzo de la autora consiste en concentrar en 28 páginas las distintas iniciativas y proyectos que se han sucedido recientemente en varios lugares del planeta con el objetivo de producir un cambio sistémico (“*systemic change*”) a juicio de la autora. El análisis parte de los foros internacionales, OCDE y CNUDMI hasta los gobiernos nacionales, citando especialmente los últimos estudios de Reino Unido, así como las conferencias internacionales sobre el tema del uso de las garantías de propiedad industrial e intelectual en el sector bancario. Fuera de nuestro entorno, destacan las iniciativas de diversos gobiernos nacionales asiáticos, empezando por Singapur, continuando por China, Malasia, Hong Kong y terminando en Japón. Un recorrido asiático que evidencia que los gobiernos de dichos territorios no han permanecido impasibles ante el auge del valor de la propiedad industrial e intelectual. El análisis de estas iniciativas a nivel global abre la puerta a un deseable cambio sistémico que ayudara al proceso de financiación a través de los bienes inmateriales.

El artículo de T. Shimizu “Intellectual Properties and Debt Finance for Startups”, de la Universidad de Tokio, nos adentra en un estudio acerca del uso actual de la propiedad industrial e intelectual en la financiación de las empresas en Japón. El artículo comienza introduciendo los intentos legislativos de Japón para el uso de la propiedad industrial e intelectual como garantías. Destaca el método del profesor para analizar la situación actual sobre el uso de la propiedad industrial e intelectual en las empresas. El estudio se basa en la realización de un cuestionario que se distribuye entre empresas de nueva creación, instituciones financieras, despachos de abogados y empresas de auditoría. Sin embargo, es sorprendente la baja tasa de respuesta de la encuesta, solo un 4%, lo cual resulta justificado por ser el primer cuestionario sobre los aspectos legales de la financiación de empresas de reciente creación (“*start-up companies*”). Debido a obtener una muestra tan pequeña, los resultados se pueden representar en una tabulación cruzada. Los resultados de este estudio muestran que, de las 22 empresas que han respondido al cuestionario y usado la financiación en los últimos años, 9 empresas han dependido únicamente de los préstamos de instituciones financieras. La primera conclusión que se desprende es la persistencia de la relevancia de los préstamos financieros a estas empresas. Sin embargo, mientras que son las *startups* no vinculadas a la tecnología las que acuden más frecuentemente a la financiación de la deuda, las *startups* tecnológicas se financian con la emisión de acciones (*equity financing*). Resulta de interés conocer que la valoración de la propiedad industrial o intelectual no se realiza en las adquisiciones de patrimonio neto o capital social, basta con la comprobación de la titularidad de la propiedad industrial e intelectual. En contraste, los préstamos bancarios requieren por parte de los acreedores la valoración de los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual de las empresas analizadas. Finalmente, por la poca utilización de los derechos de propiedad industrial e intelectual se deduce que existe dificultad en el uso de las garantías sobre propiedad industrial e intelectual.

En la contribución “IP and Debt Finance: Cross-Border Considerations” los profesores T. Kono (Universidad de Kyushu) y Wan-Chiung Cheng (Universidad de Taipei) se adentran en la problemática que reviste mayor complejidad desde la perspectiva de Derecho internacional privado: la tensión entre la *lex loci protectionis* y la ley del otorgante de la garantía. Realizan una sistematización de los avances históricos en el seno de CNUDMI desde que se empezó a debatir la cuestión (mayo 2008) hasta que se propone la Recomendación del *Suplemento* a la *Guía Legislativa de las operaciones garantizadas* (febrero 2010). Se enuncian las ventajas e inconvenientes de las dos posibles leyes que se debaten en CNUDMI con un seguimiento a veces literal del *Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual*. El trabajo prosigue con las preguntas que la Recomendación final de CNUDMI deja sin respuestas (pp.81-83). Los autores buscan luz en el método comparado, analizando la situación de la ley aplicable a las garantías reales sobre bienes muebles e inmuebles en los ordenamientos estadounidense, japonés, chino y taiwanés. Finalmente, se adentran en un razonamiento más económico de las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, identificando las presunciones que sirven de base a las recomendaciones de CNUDMI y los llamados principios CLIP, así como uno de los problemas de los registros de propiedad industrial o intelectual en la mayoría de países. Consideran con acierto una pieza del puzzle institucional fundamental, el hecho de que

los registros nacionales de propiedad industrial o intelectual tengan que aceptar inscripciones de garantías sobre derechos extranjeros.

Se incluye en este libro la visión del especialista en garantías del grupo de trabajo de CNUDMI, Spyridon V. Bazinas bajo el título “UNCITRAL’s Contribution to Intellectual Property Financing Law”. El artículo se centra en indagar la necesidad de la coordinación entre los derechos de garantías y la propiedad industrial e intelectual. El autor parte del *Suplemento relativo a las garantías reales sobre propiedad intelectual*, redactado con posterioridad a la *Guía legislativa de la CNUDMI sobre las operaciones garantizadas* para adentrarse en la cuestión de la financiación de adquisiciones y el tipo de prelación de las garantías reales en función del registro en que se encuentren inscritas, así como el tratamiento de las garantías sobre el producto de la propiedad intelectual gravada. Por último, el autor hace alusión a las diferencias del derecho aplicable a estas operaciones y a las maneras con que se podrían proteger los acreedores garantizados en caso de insolvencia del licenciante o licenciatario. El epígrafe dedicado al derecho aplicable se fundamenta en trabajos previos del mismo autor publicados en la revista estadounidense *Uniform Commercial Code Law Journal*.

Finalmente los profesores T. Kono y K. Kagami aúnan los conocimientos jurídicos y económicos en un análisis pionero titulado “Functional Analysis of Private International Law Rules for Security Interests in Intellectual Property”. Se trata aquí de una perspectiva principalmente de Derecho internacional privado con incidencia en el análisis económico. Los profesores realizan con ejemplar capacidad de análisis una revisión de las funciones de las garantías, teniendo en cuenta las condiciones óptimas que se debieran cumplir, pasando a estudiar si sería más adecuado la autonomía de la voluntad con respecto a la ley aplicable o bien la *lex protectionis* o la ley alternativa del otorgante de la garantía. En este análisis el DIPr es un factor más a tener en cuenta que afecta directamente las condiciones de las garantías reales sobre bienes inmateriales. La eficacia y la aptitud serán los umbrales que determinarán la elección de una u otra ley aplicable a la cuestión, valorando su distinta repercusión en los intereses de los Estados y en los propios intereses de las partes de la operación.

Briseida S. Jiménez Gómez
Universidad Complutense de Madrid